



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 165/10

---

**Aktenzeichen**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

...

**betreffend die Marke 307 09 140**

(Löschungsverfahren S 250/09)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 27. November 2013 unter Mitwirkung der Richterin Kortge als Vorsitzenden, der Richterin Uhlmann und der Richterin kraft Auftrags Akintche

beschlossen:

Es wird festgestellt, dass die Wirkungen der Eintragung der Marke 307 09 140 als von Anfang an nicht eingetreten gelten.

Der Kostenantrag der Beschwerdeführerin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Beschwerdeführerin begehrt die Feststellung der Nichtigkeit der 9. Februar 2007 angemeldeten, am 30. Juli 2007 für Waren der Klassen 16, 25 und 26 eingetragenen und mit Wirkung vom 14. Februar 2012 wegen Verzichts gelöschten Bildmarke 307 09 140



Sie hat am 30. September 2009 die Löschung der Marke wegen Nichtigkeit gemäß §§ 50 Abs. 1, 3 Abs. 2 Nr. 3, 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 6, Abs. 4 Satz 1 MarkenG beantragt, nachdem die Beschwerdegegnerin sie daraus am 6. März 2009 abgemahnt hatte.

Die Beschwerdegegnerin hat dem Löschantrag am 30. Oktober 2009 widersprochen.

Mit Beschluss vom 20. April 2010 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) den Löschantrag zurückgewiesen.

Die angegriffene Marke stelle keine Nachahmung des Kölner Stadtwappens dar, da dem Bildzeichen die für Wappen typische Schildform fehle, die das entscheidende Kriterium sei, ob ein bestimmtes Bild als Wappen erkannt werde. Die Inhalte ohne Wappenform würden dagegen nur als Ausschmückungen wahrgenommen. Deshalb werde die Marke nur als Anspielung auf die Stadt Köln, nicht dagegen als Herkunftshinweis verstanden. Es sei nicht gerechtfertigt, sämtliche Verwendungen von Teilen der inneren Wappengestaltung zu verbieten. Die Marke sei auch unterscheidungskräftig, weil die das Zeichen prägende Herzform verspielt und fantasievoll wirke.

Die Antragstellerin hat ihr Begehren im Beschwerdeverfahren weiter verfolgt. Ergänzend hat sie vorgetragen, die Marke sei auch bösgläubig angemeldet worden, und beantragt, der Beschwerdegegnerin die Kosten des Löschanfahrens aufzuerlegen. Die Beschwerdegegnerin habe die Marke angemeldet, um die

Antragstellerin und andere Marktteilnehmer an der Benutzung der Marke zu hindern. Sie habe von der Beschwerdeführerin bereits im Jahr 2006 mit der Marke identische Tattoos unter der Bezeichnung „Kölner Wappen“ bezogen. Deshalb habe sie bei Anmeldung des Zeichens gewusst, dass die Beschwerdeführerin ihrerseits das Zeichen bereits benutzt habe. Die Behinderungsabsicht sei spätestens mit der Abmahnung der Beschwerdeführerin am 6. März 2009 deutlich geworden.

Nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren ist die Marke auf Antrag der Beschwerdegegnerin mit Wirkung vom 14. Februar 2012 gelöscht worden.

Die Beschwerdeführerin beantragt nunmehr,

1. festzustellen, dass die angegriffene Marke aufgrund § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ex tunc hätte gelöscht werden müssen, und
2. der Beschwerdegegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Sie ist der Ansicht, sie habe wegen der Abmahnung im Jahr 2009 ein Rechtsschutzbedürfnis, die Nichtigkeit ex tunc feststellen zu lassen. Eine Entscheidung des erkennenden Gerichts über die Bösgläubigkeit sei zudem die einzige Möglichkeit, die beantragte und berechtigte Kostenerstattung zu erhalten. Die bewusste Behinderung der Antragstellerin sei ein wesentliches Motiv der Antragsgegnerin für die Anmeldung der angegriffenen Marke gewesen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,

den Feststellungsantrag und den Kostenantrag zurückzuweisen.

Sie trägt vor, sie habe das Markenzeichen bereits im Jahr 2005 vor dem ersten Erwerb von Tattoos von der Beschwerdeführerin auf Schlüsselanhängern und T-Shirts aufgebracht. Die Anmeldung der Marke habe dazu gedient, diese markenmäßig zu benutzen, eine unlautere Behinderungsabsicht habe nicht bestanden. Dies ergebe sich auch aus dem vor der Abmahnung geführten Schriftverkehr. Die Abmahnung am 6. März 2009 habe lediglich der Förderung ihrer eigenen Wettbewerbssituation gedient.

Zum weiteren Vortrag wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Über die Anträge konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, nachdem in der mündlichen Verhandlung vom 18. Januar 2012 mit Zustimmung der Beteiligten der Übergang ins schriftliche Verfahren angeordnet worden ist.

1. Der Antrag auf Feststellung, dass die angegriffene Marke hätte gelöscht werden müssen, ist zulässig.

Der Senat legt den Antrag der Beschwerdeführerin dahingehend aus, dass die generelle Feststellung der Löschung ex tunc ohne Ausspruch des Lösungsgrundes im Tenor begehrt wird. Der Lösungsgrund ist nicht im Tenor, sondern nur in den Gründen zu nennen.

Der Antragsteller in einem Lösungsverfahren gemäß §§ 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 MarkenG kann auch nach Verzicht des Markeninhabers auf die angegriffene Marke noch die Feststellung der Nichtigkeit der Marke ex tunc begehren, sofern er ein besonderes Interesse an dieser Feststellung hat (BGH GRUR 2001, 337, 339 – EASYPRESS; BPatG GRUR 2009, 522, 523 - Lackdokter). Denn der Verzicht führt gemäß § 48 MarkenG nur zu einer Löschung der Marke ex nunc, für die Zeit

der Eintragung der Marke bis zum Eingang der Verzichtserklärung bleibt die Marke jedoch existent. Deshalb ist das Lösungsverfahren in der Hauptsache durch den Verzicht nicht vollständig erledigt.

Das Feststellungsinteresse der Beschwerdeführerin ergibt sich daraus, dass sie von der Beschwerdegegnerin aus der angegriffenen Marke im Jahr 2009 abgemahnt und zur Zahlung von Lizenzgebühren aufgefordert worden ist. Da die Beschwerdegegnerin nicht klargestellt hat, dass sie diese Ansprüche nach Verzicht auf ihre Marke nicht weiter verfolgt, hat die Beschwerdeführerin ein gegenwärtiges Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit ex tunc, um derartigen Ansprüchen der Beschwerdegegnerin für die Vergangenheit die Grundlage zu entziehen (BPatG a.a.O. – Lackdokter).

Der Vortrag der Beschwerdeführerin, nur bei Entscheidung über den Feststellungsanspruch einen Anspruch auf Kostenerstattung zu haben, begründet dagegen ein Feststellungsinteresse nicht. Denn über einen Antrag auf Kostenauflegung ist gemäß § 71 Abs. 1 und 4 MarkenG in einem Lösungsverfahren auch nach Erledigung der Hauptsache durch Rücknahme der Beschwerde oder Verzicht auf die Marke zu entscheiden. Eine entsprechende Berücksichtigung der Lösungsgründe ist auch im Rahmen der Billigkeitsabwägung gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG vorzunehmen, sodass es eines Fortsetzungsfeststellungsantrages in der Hauptsache hierfür nicht bedarf.

2. Der Feststellungsanspruch ist begründet, da der Eintragung der Marke das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 6, Abs. 4 Satz 1 MarkenG entgegenstand.

Gemäß §§ 50 Abs. 1 und 2, 54 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist. Entscheidend ist insoweit, ob ein Schutzhindernis tatsächlich vorlag, und nicht, ob die Eintragung fehlerhaft erfolgt ist (BPatG GRUR 2009, 669 f. – POST II, Rdnr. 31 m.w.N.). Das Schutzhindernis muss dabei auch im Zeitpunkt der Ent-

scheidung über den Löschungsantrag noch bestehen. Diese Löschungsvoraussetzungen waren erfüllt.



Der Eintragung des angegriffenen Zeichens stand anfänglich und noch bei Eingang der Verzichtserklärung das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 6, Abs. 4 Satz 1 MarkenG entgegen. Die angegriffene Marke stellt die Nachahmung des Wappens der Stadt Köln dar.

a. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG sind Zeichen, die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder Kommunalverbandes enthalten, von der Eintragung ausgeschlossen. Nach § 8 Abs. 4 Satz 1 MarkenG gilt dies auch für Zeichen, die Abbildungen enthalten, welche zwar mit den in § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG genannten Staatssymbolen und anderen Hoheitszeichen nicht identisch sind, diese aber nachahmen.

Der gesetzgeberische Zweck des § 8 Abs. 2 Nr. 6, Abs. 4 Satz 1 MarkenG liegt darin zu verhindern, dass öffentliche Hoheitszeichen für geschäftliche Zwecke ausgenutzt oder gar missbraucht werden, zumal sie auch nicht Gegenstand von Monopolrechten einzelner Privater werden dürfen (BPatG GRUR 2005, 679, 680 - Bundesfarben; BPatG GRUR 2009, 495, 496 - Flaggenball). Es ist daher zu prüfen, ob das beanspruchte Zeichen in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise geeignet ist, als Hoheitszeichen in Erscheinung zu treten (BPatG GRUR 2009, 495, 496 – Flaggenball).

Ob in der Marke ein staatliches Hoheitszeichen nachgeahmt wird, ist dabei nicht durch Rückgriff auf die allein das Markenkollisionsrecht regelnden Vorschriften in § 9 Abs. 1 Nr. 2 und § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG mittels der Prüfung einer etwaigen Ähnlichkeit oder einer Gefahr der Verwechslung der betreffenden Marke mit

staatlichen Hoheitszeichen zu ermitteln (vgl. amtl. Begr. MarkenG, BT-Drucks. 12/6581 vom 14.1.1994, S. 71). Der Begriff der Nachahmung im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 1 MarkenG knüpft vielmehr an den in Art. 6<sup>ter</sup> Abs. 1 Buchst. a der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) enthaltenen Begriff der „Nachahmung im heraldischen Sinn“ an (vgl. amtl. Begr., a.a.O.). Hierunter fallen solche Nachahmungen, die gerade die charakteristischen heraldischen Merkmale aufweisen, die das Hoheitszeichen von anderen Zeichen unterscheidet. Bei dem Vergleich „im heraldischen Sinne“ ist auf die (offizielle) heraldische und nicht auf die geometrische Beschreibung des Hoheitszeichens abzustellen, die ihrem Wesen nach wesentlich detaillierter ist. Eine Nachahmung im heraldischen Sinne wird nicht bereits dadurch ausgeschlossen, dass das Hoheitszeichen in bestimmter Weise stilisiert oder dass nur ein Teil von ihm verwendet worden ist (EuGH GRUR Int 2010, 45 Rdnr. 50 ff. - Ahornblatt).

b. Ausgehend von diesen Grundsätzen stellt das angemeldete Bildzeichen eine Nachahmung des Wappens der Stadt Köln dar.

Wie schon im angegriffenen Beschluss des DPMA zutreffend festgestellt wird, sind Stadtwappen eine besondere Form von staatlichen Hoheitszeichen.

Das sogenannte „kleine Wappen“ der Stadt Köln wird heraldisch wie folgt beschrieben: „Unter rotem Schildhaupt, darin balkenweise drei goldene dreiblättrige Kronen, in Silber 11 schwarze Flammen (5:4:2)“ (wikipedia.org). Es ist der Hauptbestandteil des großen Wappens der Stadt Köln, das einem Schildhalter in Form eines doppelköpfigen Adlers mit Krone, Zepter und Schwert zeigt, in dessen Brust das besagte Drei-Kronen-Wappen eingelassen ist.



Das angegriffene Zeichen



übernimmt mit den am oberen Rand auf dunklem Hintergrund angeordneten Kronen und den darunter auf weißem Grund angeordneten elf Tränen oder Flammen die Inhalte des Kölner Stadtwappens in nahezu identischer Form.

Heraldisch sind Silber und Weiß gleichgestellt (Walter Leonhard, Das große Buch der Wappenkunst, S. 128). Die Abweichung besteht lediglich in geringfügigen Details der Kronen und der Flammen bzw. Tränen, die in der heraldischen Form an

ihrem oberen Ende nach links weisen, während sie in der angegriffenen Marke nach rechts gebogen sind.

Die Eintragung des Zeichens in schwarz-weiß erstreckt den Schutz auch auf die Farben des Stadtwappens Rot, Silber/Weiß und Schwarz mit goldenen/gelben Kronen und entspricht zudem der Schwarz-Weiß-Darstellung des Wappens.

Lediglich die Herzform der Umrandung weicht von der gegenwärtig benutzten Wappenform der Stadt Köln ab, die aus einem schlichten, an der Oberseite flachen, an der Unterseite halbkreisartig abgerundeten Schild besteht. Es ist nicht gerechtfertigt, die Motivinhalte des Wappens bei der Prüfung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG völlig unberücksichtigt zu lassen und lediglich auf die Wappenform abzustellen. Denn traditionell dienten die Inhalte und Farben der Wappen und nicht deren Form der Identifizierung des Trägers (Walter Leonhard, Das große Buch der Wappenkunst, S. 126, 128). Zudem kann sich die Form über den Lauf der Jahre verändern, wie sich aus den in der Beschwerdebeurteilung vorgelegten Fotografien ergibt.

Die herzförmige Ausgestaltung ist angesichts der nahezu identisch übernommenen Inhalte nur eine geringfügige Abweichung und nicht geeignet, dem Zeichen in den Augen der angesprochenen Verkehrskreise den Eindruck als Hoheitszeichen zu nehmen. Nach den in der mündlichen Verhandlung übergebenen Recherchen des Senats findet das Herz als Schildform auch im Bereich der Heraldik Verwendung, wenn auch in gestreckterer, länglicher Ausformung. Daher besitzt das Zeichen alle entscheidenden heraldischen Elemente des Kölner Stadtwappens. Die gewählte Herzform ist die bloße Stilisierung eines Wappens und als Abweichung so geringfügig, dass das Zeichen in seiner Gesamtheit geeignet ist, als nachgeahmtes Hoheitszeichen der Stadt Köln in Erscheinung zu treten. Eine Befugnis zur Führung des Wappens hatte die Beschwerdegegnerin nicht.

3. Dem Antrag auf Kostenerstattung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG war nicht stattzugeben. Es liegen keine Billigkeitsgründe vor, die es rechtfertigen, der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens ganz oder zum Teil aufzuerlegen. Insbesondere fehlt es an einer bösgläubigen Markenmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG.

a. Von einer bösgläubigen Markenmeldung ist auszugehen, wenn der Anmelder das angemeldete Zeichen nicht als Marke – d.h. als Herkunftshinweis – benutzen, sondern die formale Rechtsstellung als Inhaber eines Monopolrechts lediglich zum Zwecke einer markenrechtlich nicht gerechtfertigten Behinderung Dritter einsetzen will (BGHZ 167, 278 – FUSSBALL WM 2006). Maßgeblich ist also, dass mit der Markenmeldung ein vom Markenrecht nicht gedeckter Zweck verfolgt wird. Ob dieser Zweck aus anderen Gründen nachvollziehbar oder vertretbar ist, spielt dagegen für die Frage der markenrechtlichen Bösgläubigkeit keine Rolle.

Dabei sind alle maßgeblichen Faktoren im Zeitpunkt der Anmeldung zu berücksichtigen, insbesondere

- die Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware verwendet,
- die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie
- der Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen (EuGH GRUR 2009, 763, 765 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth).

b. Diese Voraussetzungen sind bei der verfahrensgegenständlichen Marke nicht erfüllt. Denn die Antragsgegnerin hat die Bildmarke nach ihrem von der Beschwerdeführerin nicht angegriffenen Vortrag bereits seit dem Jahr 2005 auf T-Shirts und Schlüsselanhängern benutzt und diese Benutzung auch nach Anmeldung der Marke beibehalten. Dass die Anmeldung ausschließlich mit der Absicht der Behinderung des Wettbewerbs erfolgte, ist aus dem Vortrag der Beteiligten nicht ersichtlich und auch aus sonstigen Umständen nicht erkennbar. Im Gegenteil spricht die Anmeldung im zeitlichen Zusammenhang mit einer gegenüber der Beschwerdegegnerin ausgesprochenen Abmahnung durch ein Drittunternehmen dafür, dass die Beschwerdegegnerin zum Schutz der eigenen Vertriebsaktivitäten vor Angriffen von Wettbewerbern gehandelt hat. Dieser Zweck ist vom Markenrecht gedeckt. Die Abmahnung gegenüber der Beschwerdeführerin ist erst im März 2009 und damit über ein Jahr nach der Eintragung erfolgt (Bl. 254 GA). Sie kann deshalb nicht als Indiz für die Behinderungsabsicht der Beschwerdegegnerin im Zeitpunkt der Anmeldung dienen. Auch der vorangehende Schriftverkehr ist dazu nicht geeignet, da er ein im Vordergrund stehendes zielgerichtetes Behinderungsverhalten nicht erkennen lässt.

Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin das Zeichen als Bildmotiv auf ihren Produkten nutzte und die Beschwerdegegnerin davon vor Anmeldung des Zeichens Kenntnis hatte, spricht ebenfalls nicht für eine wettbewerbswidrige Behinderungsabsicht der Beschwerdegegnerin zum Anmeldezeitpunkt. Da auch die Beschwerdegegnerin ihrerseits vor der Anmeldung vergleichbare Vertriebsaktivitäten mit dem angemeldeten Bildmotiv entfaltet hatte, ist davon auszugehen, dass die Anmeldung nicht in erster Linie der Behinderung Dritter, sondern der Stärkung ihrer eigenen bereits vor Anmeldung erworbenen Wettbewerbsposition diene.

Daher bestand zur Auferlegung der Verfahrenskosten auf die Beschwerdegegnerin kein Anlass.

Kortge

Uhlmann

Akintche

Hu